

## II. Betroffene Klagen

Eine Übergangszeit gibt es nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nur für Klagen wegen eines **europäischen Patents** oder eines Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist. Ein „europäisches Patent“ ist nach der Legaldefinition des Art. 2 lit. e EPGÜ ein nach dem EPÜ erteiltes Patent, das keine einheitliche Wirkung aufgrund der EPatVO hat, also das klassische Bündelpatent.

Daraus folgt, dass es **für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung keine Übergangszeit** gibt. Für diese ist von Anfang an ausschließlich das EPG zuständig. Das Gleiche gilt für Schutzzertifikate, die zu einem durch ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung geschützten Erzeugnis erteilt wurden.<sup>9</sup>

Nach dem Wortlaut des Art. 83 Abs. 1 EPGÜ gilt die alternative Zuständigkeit nationaler Gerichte nur für **„Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung“** eines europäischen Patents oder Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines ergänzenden Schutzzertifikats.

Auf den ersten Blick sind damit nur die in Art. 32 Abs. 1 lit. a EPGÜ genannten „Klagen wegen (tatsächlicher oder drohender) Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten“ und die in Art. 32 Abs. 1 lit. d EPGÜ genannten „Klagen auf Nichtigerklärung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten“ gemeint. Die anderen in Art. 32 Abs. 1 EPGÜ genannten Klagearten würden dann nicht in den Anwendungsbereich des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ fallen.

Es ist jedoch nicht zwingend, die Worte „Klage wegen Verletzung bzw. Nichtigerklärung“ in Art. 83 Abs. 1 EPGÜ genauso zu interpretieren wie in Art. 32 Abs. 1 EPGÜ und die dortige Aufspaltung in formal unterschiedliche Klagearten, die ohnehin nicht immer nachvollziehbar ist,<sup>10</sup> auf Art. 83 Abs. 1 EPGÜ zu übertragen. Denn der Wortlaut des Art. 83 Abs. 1 EPGÜ schließt es nicht aus, unter „Klagen wegen Verletzung bzw. Nichtigerklärung“ in einem weiten Sinn alle Klagen zu verstehen, in denen über die Frage der Verletzung oder Nichtigerklärung eines Patents oder Schutzzertifikats zu entscheiden ist, und sei es auch nur als Vorfrage.<sup>11</sup> Bei dieser Auslegung fallen unter Art. 83 Abs. 1 EPGÜ auch folgende in Art. 32 Abs. 1 EPGÜ genannte Klagearten:

- „Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten“ (Art. 32 Abs. 1 lit. b EPGÜ),<sup>12</sup>
- „Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen“ (Art. 32 Abs. 1 lit. c EPGÜ), aber nur, soweit über die Frage der Verletzung oder Nichtigerklärung eines Patents oder Schutzzertifikats zumindest als Vorfrage zu entscheiden ist.<sup>13</sup>

Dagegen fallen folgende Klagen **nicht** unter Art. 83 Abs. 1 EPGÜ, sodass von Anfang an nur das EPG zuständig ist:<sup>14</sup>

- Klagen auf „Schadenersatz oder auf Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt“ (Art. 32 Abs. 1 lit. f EPGÜ), da vor Erteilung des Patents eine Verletzung begrifflich nicht möglich ist,

Wirkung vom 20.7.2020“ widerrufen hat. Die Frage, ab wann der Widerruf wirksam ist, spielt m. E. letztlich keine Rolle und kann daher offenbleiben. Zum Streitstand näher → § 1 Rn. 15 f.

<sup>9</sup> Allg. Meinung, s. etwa Schroer GRUR Int. 2013, 1102 (1104).

<sup>10</sup> Nieder MittdtPatA 2015, 97 (97/98).

<sup>11</sup> So Schröder GRUR Int. 2013, 1102 (1105).

<sup>12</sup> Ebenso Tilmann, MittdtPatA 2014, 58 (59). Zurückhaltender Schröder, GRUR Int. 2013, 1102 (1105): „Ob sich die Einbeziehung der negativen Feststellungsklage noch mit dem Wortlaut von Art. 83 Abs. 1 EPGÜ („Klagen wegen Verletzung“) in Einklang bringen lässt, muss freilich mit einem Fragezeichen versehen werden.“

<sup>13</sup> Generell für die Einbeziehung der in Art. 32 Abs. 1 lit. c EPGÜ genannten Klagen ohne die hier gemachte Einschränkung: Schröder GRUR Int. 2013, 1102 (1105); Tilmann MittdtPatA 2014, 58 (59).

<sup>14</sup> A. A. offenbar Tilmann, MittdtPatA 2014, 58 (59), der alle in Art. 32 Abs. 1 EPGÜ genannten Klagen einbeziehen will mit Ausnahme der in Art. 32 Abs. lit. i EPGÜ genannten Klage gegen das EPA.

- „Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents“ (Art. 32 Abs. 1 lit. g 1. Alt. EPGÜ), da vor Erteilung des Patents eine Verletzung begrifflich nicht möglich ist,
- „Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung aufgrund von Art. 8 der VO (EU) Nr. 1257/2012“ (Art. 32 Abs. 1 lit. h EPGÜ), da der zitierte Art. 8 nur europäische Patente mit einheitlicher Wirkung betrifft, die von vorneherein nicht unter Art. 83 Abs. 1 EPGÜ fallen (→ Rn. 46),<sup>15</sup>
- „Klagen gegen Entscheidungen, die das EPA in Ausübung der in Art. 9 der VO Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat“ (Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGÜ), da der zitierte Art. 9 nur europäische Patente mit einheitlicher Wirkung betrifft, die von vorneherein nicht unter Art. 83 Abs. 1 EPGÜ fallen (→ Rn. 17).<sup>16</sup>

### III. Konkurrierende Zuständigkeit nationaler Gerichte

- 22 Während der Übergangszeit hat der **Kläger die Wahl**, ob er die Klage beim EPG oder bei einem nationalen Gericht erheben will (konkurrierende Zuständigkeit). Dieses Wahlrecht besteht während der gesamten Übergangszeit. Daher steht es dem Kläger frei, eine Klage beim nationalen Gericht zu erheben, auch wenn er früher eine andere Klage aus demselben Patent beim EPG erhoben hatte.
- 23 Mit „nationale Gerichte“ in Art. 83 Abs. 1 EPGÜ sind die nationalen Gerichte der EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten gemeint. Art. 83 Abs. 1 EPGÜ ist damit eine **Ausnahme zu Art. 32 Abs. 2 EPGÜ**, wonach die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten nur noch für die nicht in die Kompetenz des EPG fallenden Klagen zuständig sind. Wird ein nationales Gericht eines Vertragsmitgliedstaats während der Übergangszeit angerufen, so hat es seine eigene Zuständigkeit für den konkreten Fall ohne Rücksicht auf Art. 32 EPGÜ wie bisher nach der EuGVVO und seiner *lex fori* zu bestimmen.
- 24 Klagen vor nationalen Gerichten von **EU-Mitgliedstaaten, die nicht EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten** sind (wie zB Spanien),<sup>17</sup> sind unabhängig von der Übergangszeit immer möglich. Für Zuständigkeitskonflikte zwischen diesen Gerichten und dem EPG gelten gem. Art. 71c Abs. 1 EuGVVO ebenfalls die Art. 29 bis 32 EuGVVO.
- 25 Klagen vor nationalen Gerichten von **Drittstaaten, die nicht EU-Mitgliedstaaten sind** (wie zB USA), sind unabhängig von der Übergangszeit immer möglich. Für Zuständigkeitskonflikte zwischen diesen Gerichten und dem EPG gelten über Art. 31 EPGÜ die Art. 33 bis 34 EuGVVO bzw., wenn der Drittstaat Vertragspartei des LugÜ ist (wie zB die Schweiz), die Bestimmungen des LugÜ (→ § 8 Rn. 52 ff.).
- 26 Die Klage vor dem nationalen Gericht nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ muss ggf. „**während der Übergangszeit**“ erhoben werden. Zur Berechnung der Übergangszeit → § 9 Rn. 5. Der Zeitpunkt, wann die Klage beim nationalen Gericht „erhoben“ ist, ist gem. Art. 71c Abs. 1 EuGVVO nach Art. 32 Abs. 1 EuGVVO zu bestimmen, wonach grundsätzlich der Zeitpunkt maßgeblich ist, zu dem die Klage beim nationalen Gericht eingereicht wurde. Eine Einreichung am letzten Tag der Übergangszeit genügt.
- 27 Klagen, die am Ende der Übergangszeit vor einem nationalen Gericht anhängig sind, werden nach dem *perpetuatio fori*-Prinzip durch den Ablauf der Übergangszeit nicht berührt (Art. 83 Abs. 2 EPGÜ). Also auch nach Ablauf der Übergangszeit können noch Klagen bei nationalen Gerichten anhängig sein und von diesen entschieden werden.
- 28 Wegen der konkurrierenden Zuständigkeit kann es dazu kommen, dass in derselben Sache beide Gerichte (EPG und nationales Gericht eines Vertragsmitgliedstaats) angerufen werden. **Art. 71c Abs. 2 EuGVVO** sieht vor, dass in diesem Fall die **Art. 29 bis 32 EuGVVO** Anwendung finden. Art. 29 EuGVVO betrifft den Fall, dass bei den Gerichten

<sup>15</sup> Das übersieht Tilmann MittdtPatA 2014, 58 (59).

<sup>16</sup> Ebenso Tilmann MittdtPatA 2014, 58 (59).

<sup>17</sup> Vgl. Länderübersicht → Anhang 1.

Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden. In diesem Fall *hat* das später angerufene Gericht das Verfahren auszusetzen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Sobald die Zuständigkeit feststeht, hat sich das später angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären. Fehlt es an einer solchen Identität der Ansprüche oder der Parteien, besteht aber ein Zusammenhang zwischen den beiden Verfahren, so *kann* das später angerufene Gericht das Verfahren auszusetzen, Art. 30 EuGVVO. Anders als bei Art. 29 EuGVVO hat das Gericht hier also ein Ermessen, ob es aussetzt oder nicht. Nach der Legaldefinition in Art. 30 Abs. 3 EuGVVO stehen Verfahren „im Zusammenhang“, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten ist, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH<sup>18</sup> ist das Merkmal „**Klagen wegen desselben 29 Anspruchs**“ in Art. 29 Abs. 1 EuGVVO weit auszulegen,<sup>19</sup> um den Zweck der Vorschrift zu erreichen, Parallelverfahren vor Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten und daraus möglicherweise resultierende gegensätzliche Entscheidungen zu verhindern<sup>20</sup> und Situationen, in denen die Anerkennung einer Entscheidung versagt wird, weil sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem Staat ergangen ist, in dem um Anerkennung ersucht wird,<sup>21</sup> von vorneherein zu vermeiden.<sup>22</sup>

„Derselbe Anspruch“ ist nach der Rechtsprechung des EuGH gegeben, wenn „Grund- 30 lage“ und „Gegenstand“ des Anspruchs dieselben sind.<sup>23</sup> In dem zitierten EuGH-Fall ging es um einen Kaufvertrag. Der Käufer hatte in Italien Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags erhoben, der Verkäufer zuvor in Deutschland Klage auf Zahlung des Kaufpreises. Der EuGH stellte fest, dass dieselben Parteien in verschiedenen Vertragsstaaten des EuGVÜ zwei auf denselben „Grundlage“, nämlich demselben Vertragsverhältnis, beruhende Rechtsstreitigkeiten führten.<sup>24</sup> Die Frage, ob diese beiden Rechtsstreitigkeiten denselben „Gegenstand“ haben, wenn die Klage im ersten Fall auf die Erfüllung und im zweiten Fall auf die Feststellung der Unwirksamkeit oder die Auflösung ein und desselben Vertrages gerichtet ist, sei ebenfalls zu bejahen. „Kernpunkt“ beider Rechtsstreitigkeiten sei nämlich die Wirksamkeit des Vertrags, da auch die auf Vertragserfüllung gerichtete Klage den Zweck habe, diesen Vertrag wirksam werden zu lassen.<sup>25</sup> Im konkreten Fall sei deshalb die Anwendbarkeit des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO zu bejahen.

<sup>18</sup> Grundlegend EuGH ECLI:EU:C:1987:528 = NJW 1989, 665 – Gubisch. Gegenstand dieser Entscheidung war Art. 21 EuGVÜ, die Vorläuferregelung zu Art. 29 EuGVVO.

<sup>19</sup> So ausdrücklich EuGH ECLI:EU:C:1991:279 = NJW 1992, 3221, Rn. 16 – Overseas Union. Die Situation ist damit eine andere als bei Art. 8 Nr. 1 EuGVVO (Gerichtsstand der Streitgenossenschaft), der verlangt, dass „zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.“ Art. 8 ist als Ausnahmenvorschrift zu Art. 4 EuGVVO (Gerichtsstand des Beklagtenwohnsitzes) *eng* auszulegen.

<sup>20</sup> Siehe jetzt Erwägungsgrund 21 der EuGVVO.

<sup>21</sup> Siehe Art. 45 Abs. 1 lit. c EuGVVO, vormals Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ.

<sup>22</sup> EuGH ECLI:EU:C:1987:528 = NJW 1989, 665, Rn. 8, 13 – Gubisch.

<sup>23</sup> EuGH ECLI:EU:C:1987:528 = NJW 1989, 665, Rn. 14 – Gubisch.

<sup>24</sup> In der späteren Taty-Entscheidung EuGH ECLI:EU:C:1994:400 = NJW 1989, 665 Rn. 39 hat der EuGH ausgeführt, im Sinne des Art. 21 EuGVÜ umfasse die „Grundlage“ des Anspruchs den Sachverhalt und die Rechtsvorschrift, auf die die Klage gestützt wird. Eine negative Feststellungsklage und eine Schadensersatzklage, die beide auf getrennte, aber gleichlautende Beförderungsverträge gestützt seien, hätten daher dieselbe „Grundlage“. Der EuGH prüfte dabei nicht, welche Rechtsvorschriften das jeweilige nationale Gericht anwenden wollte.

<sup>25</sup> EuGH ECLI:EU:C:1987:528 = NJW 1989, 665, Rn. 15, 16 – Gubisch. In der späteren Taty-Entscheidung ECLI:EU:C:1994:400 = NJW 1989, 665 Rn. 41 hat der EuGH ausgeführt, der „Gegenstand“ des Anspruchs bestehe in dem Zweck der Klage. Eine Klage, die auf die Feststellung gerichtet sei, dass der Kläger für einen von den Beklagten behaupteten Schaden nicht haftet, habe denselben Gegenstand wie die Schadensersatzklage umgekehrten Rubrums, da die Frage des Bestehens oder des Nichtbestehens einer Haftung im Mittelpunkt beider Verfahren stehe. Der Umstand, dass die Anträge des Klägers im Fall der ersten Klage negativ formuliert sind, während sie in der zweiten Klage von dem hier zum Kläger

- 31 Diese weite Auslegung des in Art. 29 Abs. 1 EuGVVO verwendeten Begriffs „Klagen wegen desselben Anspruchs“ durch den EuGH hat zur Folge, dass während der Übergangszeit eine Klage vor einem nationalen Gericht leicht eine entsprechende Klage vor dem EPG blockieren kann und umgekehrt (sog. **Torpedo-Problematik**). Die praktisch wichtigsten Fallkonstellationen werden nachstehend behandelt.

### 1. Negative Feststellungsklage vor nationalem Gericht

- 32 Nach der hier vertretenen Auslegung gilt Art. 83 Abs. 1 EPGÜ auch für negative Feststellungsklagen (→ Rn. 20). Das wirft die Frage auf, ob durch eine bei einem nationalen Gericht erhobene negative Feststellungsklage bzgl. des nationalen Teils eines europäischen Patents eine spätere Verletzungsklage des Patentinhabers vor dem EPG blockiert wird (**Ausgangsfall**).
- 33 Nach Art. 71c Abs. 2 EUGVVO kommt Art. 29 EUGVVO zur Anwendung.<sup>26</sup> Im Ausgangsfall müsste das später angerufene EPG das Verletzungsverfahren daher aussetzen und sich ggf. letztendlich für unzuständig erklären, wenn negative Feststellungsklage und Verletzungsklage als „Klagen wegen desselben Anspruchs“ i. S. d. EuGH-Rechtsprechung anzusehen sind.
- 34 Auf den ersten Blick ist das zu bejahen: Negative Feststellungsklage und Verletzungsklage haben dieselbe „Grundlage“, nämlich dasselbe europäische Patent und auch die angegriffene Ausführungsform ist dieselbe. Auch der „Gegenstand“ ist derselbe, da in beiden Fällen der Streit um die Frage geht, ob die angegriffene Ausführungsform das Patent verletzt und ggf. das Patent wirksam ist.<sup>27</sup>
- 35 Zweifel am Vorliegen „desselben Anspruchs“ könnte es allerdings geben, wenn das EPG und das angerufene nationale Gericht **unterschiedliches materielles Recht** anwenden. Das EPG wird auf die Verletzungsklage das EPGÜ anwenden, insbesondere die Art. 25 bis 30 und die Art. 63, 64, 67, 68, 70. Welches materielle Recht das nationale Gericht auf die negative Feststellungsklage anzuwenden hat, ist dagegen streitig. Nach der vom Vorbereitenden Ausschuss in seiner Interpretative Note vom 29.1.2014 und auch hier in diesem Handbuch vertretenen Auffassung hat das nationale Gericht nationales Recht anzuwenden (→ Rn. 77 ff.). Dieses nationale Recht unterscheidet sich teilweise von dem EPGÜ-Recht. EPG und nationales Gericht wenden also verschiedenes Recht an.
- 36 *Nieder*<sup>28</sup> meint in der Tat, von „Klagen wegen desselben Anspruchs“ könne man nur dann sprechen, wenn EPG und nationales Gericht dasselbe materielle Recht anwenden würden. Danach wäre die Voraussetzungen des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO im Ausgangsfall nicht erfüllt.<sup>29</sup>
- 37 Die Ausgangsthese von *Nieder*, von „Klagen wegen desselben Anspruchs“ könne man nur dann sprechen, wenn beide Gerichte dasselbe materielle Recht anwenden würden, ist jedoch keineswegs zwingend. Sie findet zum einen in der EuGH-Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 1 EuGVVO keine Stütze. Der EuGH hat weder in der Gubisch-Entscheidung noch im Tatry-Urteil darauf abgehoben, welches materielle Recht das jeweilige Gericht

gewordenen Beklagten positiv formuliert sind, bewirke nicht, dass die beiden Rechtsstreitigkeiten unterschiedliche Gegenstände hätten.

<sup>26</sup> Eine entsprechende Anwendung des Art. 33 Abs. 6 EPGÜ, wonach die bei der Zentralkammer anhängige negative Feststellungsklage ausgesetzt wird, wenn innerhalb von drei Monaten bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage erhoben wird, kommt nicht in Betracht. Der Gesetzgeber hat sich in Art. 71c Abs. 2 EuGVVO für den Weg über Art. 29 EuGVVO entschieden und damit für eine strikte Anwendung des Prioritätsprinzips. Anders als im deutschen Zivilprozessrecht gibt es im Rahmen des Art. 29 EuGVVO keinen Vorrang der Leistungsklage gegenüber der negativen Feststellungsklage (BGH VIII ZR 154/95, NJW 1997, 870; Musielak/Voit/Stadler, EuGVVO Art. 29 Rn. 6).

<sup>27</sup> Vgl. OLG Düsseldorf 30.9.1999 – 2 W 60/98, GRUR Int. 2000, 776 (778) – Impfstoff III.

<sup>28</sup> *Nieder MitttdtPatA* 2015, 97(99).

<sup>29</sup> *Nieder* selbst nimmt entgegen der hier vertretenen Meinung an, dass die nationalen Gerichte in der Übergangszeit EPGÜ-Recht anzuwenden hätten, und kommt so zur Anwendung des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO.

des EU-Mitgliedstaats anwendet. In der Taty-Entscheidung hat der EuGH zwar ausgeführt, die Grundlage des Anspruchs umfasse den Sachverhalt und die „Rechtsvorschrift, auf die die Klage gestützt wird“. Wie seine weiteren Ausführungen zeigen, meinte der EuGH mit „Rechtsvorschrift“ jedoch nicht eine konkrete nationale Rechtsnorm, sondern sah es als ausreichend an, dass beide Klagen dieselbe Anspruchsgrundlage hatten, nämlich denselben Vertrag bzw. gleichlautende Verträge.

Gegen die Ausgangsthese von *Nieder* spricht zum anderen, dass es den Anwendungsbereich des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO erheblich einschränken würde, wenn man verlangen würde, dass beide Gerichte dasselbe materielle Recht anwenden. Eine solche Einschränkung des Anwendungsbereichs wäre mit der Zielsetzung des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO (→ Rn. 29) nicht zu vereinbaren.

Zweifel, dass es sich um denselben Anspruch handelt, könnten sich jedoch weiter daraus ergeben, dass **das EPG gem. Art. 34 EPGÜ über alle Teile des europäischen Patents** entscheidet, das nationale Gericht jedoch nur über den Teil, der im Gerichtsstaat belegen ist. Der Umfang der EPG-Entscheidung ist also in territorialer Hinsicht weiter. Die Gefahr, dass es zu miteinander unvereinbaren Entscheidungen iSd Art. 45 Abs. 1 lit. c EuGVVO kommt, besteht nur hinsichtlich des nationalen Teils, der Gegenstand der negativen Feststellungsklage ist.

Die zuletzt genannten Zweifel sind in der Tat begründet. Es ist jedoch prozessökonomisch nicht sinnvoll, das ganze Verletzungsverfahren vor dem EPG auszusetzen, wenn nur hinsichtlich eines nationalen Teils miteinander unvereinbare Entscheidungen drohen. Über die anderen nationalen Teile muss das EPG in jedem Fall noch entscheiden, und es gibt keinen Grund, insoweit das Verfahren anzuhalten.

Richtigerweise wird das EPG im Ausgangsfall daher das Verfahren nur hinsichtlich des nationalen Teils, der Gegenstand der negativen Feststellungsklage vor dem nationalen Gericht ist, gem. Art. 29 Abs. 1 EuGVVO aussetzen. R. 295 EPGVerfO, im vorliegenden Fall insbesondere deren lit. (l),<sup>30</sup> gibt genügend Spielraum für eine solche **Teilaussetzung**.<sup>31</sup> Sobald das nationale Gericht seine Zuständigkeit bejaht hat, muss sich das EPG gem. Art. 29 Abs. 3 EuGVVO bzgl. dieses nationalen Teils für unzuständig erklären. Das abschließende Verletzungsurteil des EPG wird daher keine Sachentscheidung zu diesem nationalen Teil enthalten. Das ist kein Widerspruch zu Art. 34 EPGÜ, der nicht fordert, dass die Entscheidung des EPG für alle dort genannten Vertragsmitgliedstaaten die gleiche ist (→ § 8 Rn. 195).<sup>32</sup>

Das EPG entscheidet über die Aussetzung nach Anhörung der Parteien (Art. 56 Abs. 2 EPGÜ) im Wege der Anordnung (engl. „order“) nach R. 351 EPGVerfO. Gegen diese Entscheidung ist die Berufung (engl. „appeal“) möglich, die jedoch der Zulassung bedarf (R. 220.2 EPGVerfO).

## 2. Negative Feststellungsklage vor EPG

Erhebt der potentielle Verletzer zuerst eine negative Feststellungsklage beim EPG, so stellt sich die Frage, ob dadurch eine Verletzungsklage des Patentinhabers bei einem nationalen Gericht, die in der Übergangszeit gem. Art. 83 Abs. 1 EPGÜ möglich wäre, blockiert wird.

Die Antwort ist: ja,<sup>33</sup> da negative Feststellungsklage und Verletzungsklage nach der Rechtsprechung des EuGH „Klagen wegen desselben Anspruchs“ iSd Art. 29 EuGVVO

<sup>30</sup> „Das Gericht kann das Verfahren aussetzen, ... (l) in Anwendung des Unionsrechts, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 und des Lugano-Übereinkommens.“

<sup>31</sup> Die Zulässigkeit einer Teilaussetzung wurde vom EuGH in der Taty-Entscheidung (EuGH ECLI:EU:C:1994:400 = NJW 1989, 66) bejaht, falls nur zT Parteidentität i. S. d. Art. 29 EuGVVO bestand. Ebenso OLG Düsseldorf 30.9.1999 – 2 W 60/98, GRUR Int. 2000, 776, 777 – Impfstoff III.

<sup>32</sup> Das entspricht der Entscheidung im nachstehenden Beispielfall „Nichtigkeitsklage vor nationalem Gericht“ (→ Rn. 50).

<sup>33</sup> Ebenso Tilmann MitttdtPatA 2014, 58 (62 li. Sp.).

sind (→ Rn. 58 ff.). Das gilt hier umso mehr, als der territoriale Geltungsbereich des Urteils des EPG über die negative Feststellungsklage nach Art. 34 EPGÜ auch den Vertragsmitgliedstaat umfasst, vor dessen Gericht die Verletzungsklage anhängig ist.

- 45 Der Patentinhaber hat im Beispielfall aber die Möglichkeit, die Verletzungsklage beim EPG zu erheben. Geschieht dies innerhalb von drei Monaten nach Erhebung der negativen Feststellungsklage, so ist letztere gem. Art. 33 Abs. 6 EPGÜ auszusetzen.

### 3. Einstweilige Verfügung

- 46 Nach der hier vertretenen Auslegung gehören auch einstweilige Verfügungen wegen Patentverletzung unter die von Art. 83 Abs. 1 EPGÜ erfassten Klagen (→ Rn. 20). Das wirft die Frage auf, ob durch einen bei einem nationalen Gericht gestellten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ein späterer entsprechender Antrag beim EPG blockiert wird bzw. umgekehrt.
- 47 *Nieder*<sup>34</sup> meint, da Art. 71c Abs. 2 EuGVVO nur auf Art. 29 bis 32 EuGVVO verweise, gelte im Verhältnis zwischen EPG und nationalem Gericht nicht Art. 35 EuGVVO, so dass insoweit wohl auch ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch das Torpedo in der jeweils anderen Gerichtsbarkeit blockiert werde.
- 48 Dem ist zuzustimmen. Eine Blockade kann nur durch Art. 29 EuGVVO eintreten. Fraglich ist, ob Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung „Klagen“<sup>35</sup> iSd Art. 29 EuGVVO sind. Die Frage ist streitig.<sup>36</sup> M. E. ist sie zu bejahen. Der Zweck des Art. 29 EuGVVO ist es, einander sachlich widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Dieses Problem stellt sich im Verfügungsverfahren genauso wie im Hauptsacheverfahren (s. → § 22 Rn. 25). Art. 35 EuGVVO begründet demgegenüber nur einen zusätzlichen Gerichtsstand für einstweilige Verfügungen (s. dazu → § 22 Rn. 14).
- 49 Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der bei einem nationalen Gericht eines Vertragsmitgliedstaats gestellt wird, schließt es also aus, dass der Antragsteller später oder parallel den gleichen Antrag nochmals beim EPG einreicht bzw. umgekehrt.

### 4. Nichtigkeitsklage vor nationalem Gericht

- 50 Nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ sind während der Übergangszeit Nichtigkeitsklagen bei nationalen Gerichten weiterhin möglich. Die Frage ist, ob durch eine solche nationale Nichtigkeitsklage eine spätere Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitswiderklage beim EPG blockiert wird (**Ausgangsfall**).
- 51 In der Praxis wird es selten vorkommen, dass der Kläger einer nationalen Nichtigkeitsklage später zusätzlich noch eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG erhebt. Dagegen wird der potentielle Verletzer, der bereits eine nationale Nichtigkeitsklage erhoben hat, daran interessiert sein, eine Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG zu erheben, wenn er später vom Patentinhaber oder berechtigten Lizenznehmer vor dem EPG wegen Patentverletzung verklagt wird.
- 52 Auch hier gilt Art. 71c Abs. 2 EuGVVO, der auf Art. 29 bis 32 EuGVVO verweist.
- 53 Für die Anwendung des Art. 29 EuGVVO kommt es darauf an, ob die Nichtigkeitsklage vor dem nationalen Gericht und die Nichtigkeitsklage vor dem EPG als „Klagen wegen desselben Anspruchs“ anzusehen sind.
- 54 Nach der Rechtsprechung des EuGH (→ Rn. 29 ff.) handelt es sich um „denselben Anspruch“, wenn „Grundlage“ und „Gegenstand“ des Anspruchs dieselben sind. Diese Voraussetzung scheint bei einer Nichtigkeitsklage vor einem nationalen Gericht und einer Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG auf den ersten Blick erfüllt zu sein.

<sup>34</sup> Nieder MitttdtPatA 2015, 97 (98).

<sup>35</sup> Im Sinne der EuGVVO. Das EPGÜ bezeichnet abweichend von der in Deutschland üblichen Terminologie auch Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung als „Klagen“, zB in Art. 32 Abs. 1 lit. c EPGÜ.

<sup>36</sup> Vermeinend MüKoZPO/Gottwald, Brüssel Ia-VO Art. 29 Rn. 16; Musielak/Voit/Stadler, EuGVVO Art. 29 Rn. 2 aE.

Denn in beiden Fällen geht es um dasselbe europäische Patent und der Streit geht um die Gültigkeit dieses Patents. Die Gültigkeit ist von beiden Gerichten nach den gleichen Rechtsnormen zu beurteilen, nämlich Art. 138 Abs. 1, 139 Abs. 2 EPÜ, die gem. Art. 65 Abs. 2 EPGÜ auch vom EPG anzuwenden sind.

Zweifel, dass es sich um denselben Anspruch, insbesondere dieselbe Grundlage handelt, 55 könnten sich jedoch daraus ergeben, dass das EPG gem. **Art. 34 EPGÜ** über alle Teile des europäischen Patents entscheidet, das nationale Gericht jedoch nur über den Teil, der im Gerichtsstaat belegen ist.<sup>37</sup> Der Umfang der EPG-Entscheidung ist also weiter. Die Gefahr, dass es zu miteinander unvereinbaren Entscheidungen iSd Art. 45 Abs. 1 lit. c EuGVVO kommt, stellt sich nur hinsichtlich des nationalen Teils, der Gegenstand der nationalen Nichtigkeitsklage ist.

Weitere Zweifel, ob es sich um denselben Anspruch, insbesondere denselben Gegenstand 56 handelt, können sich ergeben, wenn im konkreten Einzelfall **unterschiedliche Nichtigkeitsgründe** iSd Art. 138 Abs. 1 EPÜ geltend gemacht werden. Jedenfalls nach deutscher Auffassung ist jeder Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 EPÜ ein selbständiger Streitgegenstand, über den gesondert zu entscheiden ist. Ob das auch im Rahmend des Art. 29 EuGVVO gilt, ist vom EuGH noch nicht entschieden.

In der Literatur zum EPGÜ wird die Ansicht vertreten, das EPG müsse das bei ihm 57 anhängige Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf die frühere nationale Nichtigkeitsklage gem. Art. 29 EuGVVO aussetzen.<sup>38</sup> *Nieder* macht zwar die Einschränkung „wenn von der Entscheidung des EPG der mit der nationalen Nichtigkeitsklage angegriffene Teil des europäischen Patents nicht ausgenommen werden kann.“<sup>39</sup> Er sieht jedoch keine Möglichkeit, eine solche Ausnahme zu machen.<sup>40</sup> Damit entfele auch die Möglichkeit, im Verfahren vor dem EPG einer Verletzungsklage mit einer Nichtigkeitswiderklage zu begehen.<sup>41</sup>

Gegen diese Literaturmeinung spricht, dass es prozessökonomisch nicht sinnvoll ist, das 58 ganze Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG auszusetzen, wenn nur hinsichtlich eines nationalen Teils miteinander unvereinbare Entscheidungen drohen. Über die anderen nationalen Teile muss das EPG in jedem Fall noch entscheiden,<sup>42</sup> und es gibt keinen Grund, insoweit das Verfahren anzuhalten.

Richtigerweise wird das EPG im Ausgangsfall (→ Rn. 50) daher das Verfahren nur 59 hinsichtlich des nationalen Teils, der Gegenstand der nationalen Nichtigkeitsklage ist, gem. Art. 29 Abs. 1 EuGVVO aussetzen. R. 295 EPGVerfO, im vorliegenden Fall insbesondere deren lit. (I),<sup>43</sup> gibt genügend Spielraum für eine solche **Teilaussetzung**. Sobald das nationale Gericht seine Zuständigkeit bejaht hat, muss sich das EPG gem. Art. 29 Abs. 3 EuGVVO bzgl. dieses nationalen Teils für unzuständig erklären. Das abschließende Nichtigkeitsurteil des EPG wird daher keine Sachentscheidung zu diesem nationalen Teil enthalten. Das ist entgegen *Nieder*<sup>44</sup> und *Luginbühl/Stauder*<sup>45</sup> kein Widerspruch zu Art. 34

<sup>37</sup> Art. 24 Nr. 4 EuGVVO lässt es nicht zu, dass das nationale Gericht eines Mitgliedstaats über die Gültigkeit eines europäischen Patents entscheidet, das für einen anderen Mitgliedstaat erteilt wurde.

<sup>38</sup> *Nieder MittdtPatA* 2015, 97 (99); *Luginbühl/Stauder GRUR Int.* 2014, 885, 892 (allerdings ohne nähere Begründung).

<sup>39</sup> *Nieder MittdtPatA* 2015 97 (99).

<sup>40</sup> *Nieder MittdtPatA* 2015 97 (100): „Von einer Nichtigkeitsklage zum EPG denjenigen Vertragsmitgliedstaat auszunehmen, in dem eine nationale Nichtigkeitsklage bereits anhängig ist, dürfte ebenso wenig möglich sein wie eine territoriale Beschränkung der Nichtigkeits(wider-)klage im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht (Art. 87 GGV) oder der Löschungsklage im Gemeinschaftsmarkenrecht.“ Ebenso *Luginbühl/Stauder GRUR Int.* 2014, 885 (892 Fn. 69 unter Hinweis auf Art. 34 EPGÜ). A. A. *Tilmann MittdtPatA* 2014, 58 (62).

<sup>41</sup> So ausdrücklich *Nieder MittdtPatA* 2015, 97, 99.

<sup>42</sup> *Tilmann, MittdtPatA* 2014, 58, 62.

<sup>43</sup> „Das Gericht kann das Verfahren aussetzen, ... (I) in Anwendung des Unionsrechts, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 und des Lugano-Übereinkommens.“

<sup>44</sup> *Nieder MittdtPatA* 2015, 97 (99).

<sup>45</sup> *Luginbühl/Stauder GRUR Int.* 2014, 885 (892).

EPGÜ, denn dieser fordert nicht, dass die Entscheidung des EPG für alle dort genannten Vertragsmitgliedstaaten die gleiche ist (→ § 8 Rn. 195).<sup>46</sup>

- 60 Wenn die Nichtigkeitsklagen vor dem EPG und dem nationalen Gericht auf **unterschiedliche Nichtigkeitsgründe** iSd Art. 138 Abs. 1 EPÜ gestützt sind, liegt regelmäßig nicht derselbe Anspruch iSd Art. 29 Abs. 1 EuGVVO vor, da nicht die Gefahr miteinander unvereinbarer Entscheidungen iSv Art. 45 Abs. 1 lit. c EuGVVO besteht. Zwischen den Nichtigkeitsklagen kann jedoch ein Zusammenhang iSd Art. 30 EuGVVO bestehen, wenn die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen iSd Art. 30 Abs. 2 EuGVVO besteht. In diesem Fall kann das EPG das Verfahren nach seinem Ermessen aussetzen, aber entsprechend den obigen Ausführungen → Rn. 88 nur bzgl. des Teils des europäischen Patents, der Gegenstand der nationalen Nichtigkeitsklage ist.
- 61 Das Ergebnis im Ausgangsfall (→ Rn. 50) ist, dass die frühere nationale Nichtigkeitsklage eine spätere Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklage zwischen denselben Parteien vor dem EPG nur teilweise blockiert, nämlich nur hinsichtlich des nationalen Teils, der Gegenstand der Nichtigkeitsklage vor dem nationalen Gericht ist, und das auch nur, wenn die gleichen Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden.
- 62 Art. 29 Abs. 1 EuGVVO setzt allerdings voraus, dass die Nichtigkeitsklage vor dem nationalen Gericht und die Nichtigkeits- bzw. Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG **„zwischen denselben Parteien“** geführt werden. Wird die Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG von einem Dritten erhoben, der nicht identisch mit dem Kläger der nationalen Nichtigkeitsklage ist, so ist Art. 29 EuGVVO mangels Parteiidentität nicht anwendbar.<sup>47</sup> Es passt jedoch Art. 30 EuGVVO, der keine Parteiidentität voraussetzt sondern nur einen Zusammenhang zwischen den beiden fraglichen Verfahren. Nach der Legaldefinition des Art. 30 Abs. 2 EuGVVO stehen Verfahren im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten ist, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Das ist bei Nichtigkeitsklagen, die verschiedene nationale Teile desselben europäischen Patents betreffen, regelmäßig der Fall, denn für alle nationalen Teile eines europäischen Patents gelten gem. Art. 138 Abs. 1 EPÜ die gleichen Nichtigkeitsgründe.<sup>48</sup> Eine Ausnahme gilt nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ lediglich für ältere Rechte, deren Berücksichtigung für einzelne nationale Teile zu einer anderen Beurteilung führen kann.
- 63 Wird also im Ausgangsfall (→ Rn. 50) die Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG von einem Dritten erhoben, der nicht identisch mit dem Kläger der nationalen Nichtigkeitsklage ist, so kann das EPG nach Art. 30 Abs. 1 EuGVVO nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es das Verfahren über die Nichtigkeits(wider)klage aussetzt oder nicht. In der Regel wird es sich gegen eine Aussetzung entscheiden, da die EPG den Streit umfassender, nämlich bzgl. aller nationaler Teile des europäischen Patents entscheidet und der Ausgang des nationalen Nichtigkeitsverfahrens nicht präjudiziell für die EPG-Entscheidung ist.

<sup>46</sup> So wie hier offenbar auch Tilmann, MitttdtPatA 2014, 58 (62), der die Frage der Teilaussetzung aber nicht ausdrücklich anspricht.

<sup>47</sup> Nieder MitttdtPatA 2015, 97 (99/100), meint, die *inter-omnes*-Wirkung von das angegriffene Patent vernichtenden oder beschränkenden Urteilen könne dafür sprechen, bei Nichtigkeitsklagen Parteiidentität i. S. d. Art. 29 Abs. 1 EuGVVO unabhängig davon zu bejahen, wer formal (*quibus ex populo*) gerade Kläger ist. Dagegen spricht aber mE, dass die Nichtigkeitsklage abweisende Urteile keine *inter-omnes*-Wirkung haben und man im Zeitpunkt der Aussetzungsentscheidung nach Art. 29 Abs. 1 EuGVVO regelmäßig noch nicht weiß, ob die Nichtigkeitsklage Erfolg haben wird oder nicht.

<sup>48</sup> Auch das EPG kann gem. Art. 65 Abs. 2 EPGÜ ein Patent nur aus den in Art. 138 Abs. 1 und Art. 139 Abs. 2 EPÜ genannten Gründen für nichtig erklären.